

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 02.06.2015, поступившее 02.06.2015, поданное компанией «Хэд Технолоджи ГмбХ», Австрия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 528239, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2013719297, поданной 31.05.2013, зарегистрирован 03.12.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 528239 на имя ООО «ДиСпорт», Россия в отношении товаров 25 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 17.04.2015 был зарегистрирован договор (№ РД0171643) об отчуждении исключительного права на товарных знак в отношении всех товаров, право передано ООО «Радикал Спорт», Россия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 31.05.2023.

Согласно описанию, представленному в материалах заявки, оспариваемый комбинированный товарный знак содержит геометрическую фигуру в виде круга, в центре которого расположена еще одна фигура в виде латинской буквы «S» под наклоном, и словесный элемент «RADICAL SPORT» (транслитерация – «Рэдикал Спорт»). Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «синий, белый, черный».

В поступившем 02.06.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 528239 товарного знака произведена в

нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, знаком «RADICAL» по международной регистрации № 1002241, дата конвенционного приоритета 07.10.2008, товары 28 класса МКТУ [1].

В возражении приведен подробный сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков, а также сравнение товаров, приведенных в перечнях рассматриваемых регистраций, с точки зрения их однородности.

Также лицом, подавшим возражение, указано на то, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Данное мнение основано на том, что лицо, подавшее возражение, является одной из крупнейших компаний в мире по производству спортивного инвентаря, одежды и аксессуаров для летних и зимних видов спорта, в отношении которых используется знак «RADICAL». Использование на российском рынке в отношении товаров 28 класса МКТУ обозначения «RADICAL SPORT», сходного до степени смешения с известным товарным знаком «RADICAL», способно породить у потребителя представление о принадлежности товарных знаков одному производителю, либо о наличии производственных связей между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, что не соответствует действительности.

К возражению приложены следующие материалы:

- официальное заявление с переводом на русский язык (1);
- распечатки охранных документов на знаки, упомянутые в возражении (2);
- лист с блок-схемой группы компаний «Head» без перевода (3);
- копии листов каталогов (4);
- сведения о деятельности лица, подавшего возражение, (распечатки из сети Интернет, копии договоров о дистрибуции с переводом, счетов и иных материалов) (5).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 528239 в отношении следующего перечня товаров 28 класса МКТУ: «ракетки; сетки теннисные; столы для настольного тенниса; струны для ракеток».

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 528239, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 20.10.2015, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.05.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-5). Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленного знака [1] и осуществляет деятельность в области спортивного оборудования, инвентаря, одежды и аксессуаров для летних и зимних видов спорта.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 528239 в отношении товаров 28 класса МКТУ: «ракетки; сетки теннисные; столы для настольного тенниса; струны для ракеток».

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак « **RADICAL SPORT**» является комбинированным и содержит словесные элементы «RADICAL SPORT», выполненные в две строки оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слева от словесных элементов размещен изобразительный элемент в виде круга, в который вписано стилизованное изображение буквы «S». Правовая охрана предоставлена знаку в цветовом сочетании «синий, белый, черный», в том числе в отношении оспариваемых товаров 28 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «RADICAL» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ: «tennis rackets» (теннисные ракетки).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1] показал, что в оспариваемом комбинированном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «RADICAL SPORT», поскольку он выполнен крупно, акцентирует на себе внимание потребителя и легче запоминается. При этом, следует указать, что слово

«SPORT» (англ., нем., фр., исп. спорт, спортивный) в отношении товаров, относящихся к спорту и спортивному инвентарю, будет являться слабым элементом.

Противопоставленный знак [1] в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержат слово «RADICAL».

Слово «RADICAL» является лексической единицей английского, французского и испанского языков и означает: «радикальный, корневой, коренной, основной» (<http://slovari.yandex.ru>).

Таким образом, сопоставление основных индивидуализирующих элементов «RADICAL SPORT»/«RADICAL» показало их фонетическое и семантическое сходство за счет вхождения противопоставленного знака [1] в оспариваемый товарный знак. При этом следует отметить, что элемент «RADICAL» в оспариваемом знаке выполнен на отдельной строке и занимает первоначальную позицию.

Установленное сходство словесных элементов оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1] позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку сравниваемые элементы выполнены заглавными буквами одного и того же алфавита, при этом оригинальность шрифта оспариваемого товарного знака не затрудняет прочтение рассматриваемого элемента. Наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента в виде круга с вписанной стилизованной буквой «S», выполненного мелко и не занимающего доминирующего положения, не привносит в восприятие знака существенных отличий, которые могли бы повлиять на вывод об их сходстве или различии.

Следует отметить, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 28 классов МКТУ, относящихся к теннису: «ракетки; сетки теннисные; столы для настольного тенниса; струны для ракеток» (именно против этих товаров подано возражение).

Правовая охрана противопоставленного знака [1] действует в отношении товаров 28 класса МКТУ, также относящихся к теннису: «теннисные ракетки».

Таким образом, сравниваемые товары соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, один и тот же круг потребителей, дополняют друг друга и реализуются по одним каналам сбыта, что позволяет признать их однородными.

Учитывая изложенное, коллегия усматривает возможность ассоциирования оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1], и смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими указанных товаров 28 класса МКТУ, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается основания оспаривания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Знак [1] принадлежит компании «Хэд Технолоджи ГмбХ» (Head Technology GmbH), Австрия. Лицом, подавшим возражение, представлены материалы и информация о мировой известности продукции (спортивного инвентаря, одежды и аксессуаров для летних и зимних видов спорта), производимой данной компанией.

Согласно представленным материалам (4-5) австрийская компания «HEAD» – ведущий мировой производитель спортивного снаряжения, в том числе широкого ряда моделей теннисных ракеток. Среди моделей: «RADICAL», «Instinct», «SPEED» и др. Следует также указать, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении тех товаров 28 классов МКТУ, которые характерны для той области деятельности, в которой осуществляет деятельность указанная выше компания.

Вместе с тем, необходимо отметить следующее. Большинство документов (4-5) представлено на иностранном языке и не соотносится со знаком «RADICAL». Так, каталоги (4) содержат сведения на английском языке, т.е. материалы не адаптированы для российского потребителя. Соглашение о дистрибуции (5) подписано российской стороной 01.12.2012, при этом текст соглашения представлен только на английском языке с переводом одного титульного листа, в котором не указано в отношении продукции с каким знаком данное соглашение заключено. Счета (5) представлены без перевода.

В целом из представленных документов (4-5), анализ которых приведен выше, не представляется возможным сделать вывод о присутствии на российском рынке продукции лица, подавшего возражение, в период, предшествующий дате приоритета товарного знака по свидетельству № 528239, а также оценить степень информированности потребителей о товарах австрийской компании с маркировкой «RADICAL».

Таким образом, довод возражения о том, что товарный знак «RADICAL SPORT» по свидетельству № 528239 способен вводить потребителей в заблуждение в связи с предшествующим дате приоритета оспариваемого товарного знака присутствием на российском рынке продукции компании «Хэд Технолоджи ГмбХ», маркированной товарным знаком «RADICAL», является недоказанным.

Резюмируя изложенное, коллегия располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака только требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных выше товаров 28 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.06.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 528239 недействительным в отношении товаров 28 класса МКТУ: «ракетки; сетки теннисные; столы для настольного тенниса; струны для ракеток».